



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003386

van 1 december 2009

Opposant: **Amvest Management B.V.**
De Entree 43
1101 BH Amsterdam Zuidoost
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen merk 1: AEVEST (Benelux inschrijving 744747)
Ingeroepen merk 2: AEVEST (Europese inschrijving 3552551)

tegen

Verweerder: **Necmettin Odabas**
Dijkstraat 7
3311 SK Dordrecht
Nederland

Betwiste merk: Avestia (Benelux depot 1161915)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 24 juni 2008 heeft verweerder het Beneluxdepot van het woordmerk Avestia ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 36, 39 en 41. Dit depot is onder nummer 1161915 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juli 2008.
2. Op 1 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 744747 van het woordmerk AEVEST, ingediend op 5 juni 2003 voor diensten in de klassen 35 en 36;
 - Europese inschrijving 3552551 van het woordmerk AEVEST, ingediend op 25 november 2003 en ingeschreven op 3 juni 2005 voor diensten in de klassen 35 en 36.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 36 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 36 van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 13 oktober 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 5 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 maart 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 24 februari 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 2 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 2 mei 2009 om daarop te reageren.
10. Op 29 april 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 25 mei 2009 doorgestuurd naar opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a, BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b, BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat de betrokken diensten identiek zijn.

15. Volgens opposant stemmen de tekens op visueel vlak in grote mate overeen, omdat het enige verschil zit in de bijkomende eindletters IA en het ontbreken van de letter E op de tweede positie van het betwiste teken. Ook op auditief vlak stemmen de tekens in grote mate overeen, zo meent opposant, omdat de eerste twee lettergrepen nagenoeg op dezelfde wijze worden uitgesproken en de extra lettergreep op het einde van het betwiste teken slechts in zeer beperkte mate het klankbeeld en de cadans beïnvloedt. Begripsmatig hebben de tekens geen vaststaande betekenis, al zijn zij min of meer afgeleid uit de Latijnse taal, zo stelt opposant. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem dus niet van belang bij de beoordeling.

16. Opposant meent dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder bestrijdt dat de tekens visueel overeenstemmen. Weliswaar bevatten deze een aantal letters die op elkaar lijken, maar tegelijkertijd kan men duidelijke verschillen waarnemen. Zo bevat het betwiste teken één letter meer, worden de ingeroepen rechten uitsluitend weergegeven in hoofdletters en beginnen deze met twee klinkers om te eindigen op een medeklinker, terwijl het betwiste teken begint met een klinker en eindigt op twee klinkers, en op de beginletter na in kleine letters is weergegeven, aldus verweerder.

18. Auditief zijn er volgens verweerder helemaal geen gelijkenissen die tot verwarring kunnen leiden. Het betwiste teken wordt uitgesproken als "a-vest-ia", zodat geen enkele lettergreep overeenstemt met de ingeroepen rechten, uitgesproken als "aj-vest". Bovendien valt de klemtoon bij de ingeroepen rechten op de eerste lettergreep en bij het betwiste teken op de laatste.

19. Verweerder onderschrijft de constatering van opposant dat er begripsmatig geen sprake is van overeenstemming, maar ontkent dat zijn teken is afgeleid van het Latijn en geen betekenis heeft. Het teken is namelijk afgeleid van het Iraans-Koerdische woord "Avesta", de benaming van een heilig boek van de Perzen en de Meden, dat cultureel gezien veel oproept bij de klantenkring van verweerder.

20. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar bestaat en verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

22. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 744747):

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

25. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

26. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; vermogensexploitatie; beleggingen en financiën; verhuur van onroerend goed; vermogensbeheer; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij); belening op onderpand; leasing.	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

27. Alle diensten van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de lijst van diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

Conclusie

28. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

29. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

30. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AEVEST	Avestia

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zes en zeven letters. Vijf van de zes letters van het ingeroepen recht komen voor in het betwiste teken, waarvan de eerste identiek is en de overige vier in dezelfde volgorde voorkomen. De tweede letter en de twee laatste letters van het betwiste teken zijn verschillend. Er zij nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

33. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie of vier, al naargelang men de letter I uitspreekt als i of als j ([a-ves-ti-a] vs. [a-ves-tja]). In ieder geval stemt of stemmen deze laatste lettergreep of lettergrepen niet overeen met het ingeroepen recht, waarin deze immers niet voorkomt/voorkomen. De eerste twee lettergrepen kunnen daarentegen wel overeenstemmend uitgesproken worden, al naargelang het standpunt dat de spreker inneemt. De lettercombinatie AE representeert geen klank of tweeklank in een der Beneluxtalen, maar kan opgevat worden als een lange A, zoals in het oud-Nederlands of ook nu nog in sommige namen (Maes, Claes, Daens). Kenners van het Latijn zouden kunnen opteren voor de Latijnse uitspraak van deze lettercombinatie, die in deze taal namelijk wel voorkomt en uitgesproken wordt als [aaj], althans in het klassiek Latijn, want in het middeleeuws en in kerkelijk Latijn luidt (luidde) de uitspraak: [ee].

35. Wat hier ook van zij, dit leidt tot de volgende mogelijke uitspraken met betrekking tot het ingeroepen recht: [aavest], [aajvest] en [eevest], waarvan met name de twee eerste toch een zekere overeenstemming vertonen met het betwiste teken, te meer daar de gelijkenis zich in het begin van de tekens voordoet. Er zij In dit verband aan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

36. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het Bureau acht het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument van de betrokken categorie diensten de link zal leggen tussen het betwiste teken en het heilige boek Avesta.

38. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

39. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend; een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, zodat het begripsmatige aspect geen verdere rol meer zal spelen in deze beslissing.

A.2. Overige relevante factoren

40. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

41. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de onderhavige diensten geldt een verhoogd aandachtsniveau. Het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

42. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald). Hoewel in het voorliggende geval de tekens slechts in zekere mate overeenstemmen, is er toch sprake van gevaar voor verwarring door de identiteit van de waren en diensten.

43. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend en beschikken over een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merken op de markt ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een ruimere beschermingsomvang.

44. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

45. De tekens zijn op visueel en op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

46. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld voor alle diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie gericht is, dient het verwarringsgevaar ten aanzien van het tweede ingeroepen recht niet meer onderzocht te worden.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2003386 wordt toegewezen.

48. Benelux depot 1161915 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is ingesteld, te weten:

Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

49. Benelux depot 1161915 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet is ingesteld, te weten:

Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
Klasse 41 Tolk- en vertaaldiensten.

50. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 december 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne